

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/004312

PCT

SEP 23 2004

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference Z058.LICO-1	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP2003/004312	International filing date (day/month/year) 04 April 2003 (04.04.2003)	Priority date (day/month/year) 04 April 2002 (04.04.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 35/78, 47/14, A23L 1/30, A61P 1/06, 11/10, 25/04		
Applicant KANEKA CORPORATION		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☒ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 11 August 2003 (11.08.2003)	Date of completion of this report 17 February 2004 (17.02.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/JP2003/004312

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language, which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Publication No.

PCT/JP03/04312

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	2, 3, 9	YES
	Claims	1, 4-8, 10, 11	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-11	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-11	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

Document 1: Planta Med., 1990 Vol. 56, No. 3, p. 254-258, Abstract, Table 1  
Document 2: J. Nutr. Sci. Vitaminol., 2001, Vol. 47, No. 3, pp. 270-273  
Document 3: J. Agric. Food Chem., 1995, Vol. 43, No. 7, pp. 1784-1788, Abstract, Chart 1  
Document 4: JP 4-164021 A (Sunstar Inc.) June 9, 1992 (Family: none)  
Document 5: JP 2-134324 A (Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd.) May 23, 1990 (Family: none)  
Document 6: JP 2000-191498 A (Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd.) July 11, 2000 (Family: none)  
Document 7: Fragrance Journal, Vol. 29, No. 1, pp. 93-96, p. 95  
Document 8: Chem. Pharm. Bull., 1989, Vol. 37, No. 11, pp. 3005-3009  
Document 9: Japan Food Science, 1986, Vol. 25, No. 6, pp. 43-48  
Document 10: Fragrance Journal, 1988, Vol. 17, No. 6, pp. 122-125  
Document 11: JP 2000-239176 A (Nihon Surfactants Industry Co., Ltd.) September 5, 2000 (Family: none)

Documents 1-11 were cited in the international search report. In this international preliminary examination, the following documents are additionally cited.

Document 12: JP 2-204417 A (Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd.) August 14, 1990 (Family: none)  
Document 13: JP 62-223291 A (Maruzen Pharmaceuticals Co., Ltd.) October 1, 1987 (Family: none)  
Document 14: JP 2000-204370 A (Non Shim Co., Ltd.) July 25, 2000 & CN 1258711 A

Documents 1-11 describe fat compositions or foods utilizing fats that contain essentially the same hydrophobic components of glycyrrhiza as claims 10 and 11, and therefore the inventions of claims 10 and 11 lack novelty and an inventive step.

Documents 12 and 13 describe a process for producing fat compositions containing hydrophobic components of glycyrrhiza characterized by the fact that a fat solvent containing at least 10 wt% of a fat-soluble polyhydric alcohol fatty acid is mixed with glycyrrhiza, and therefore, the inventions of claims 1, 4-8, 10 and 11 lack novelty and an inventive step.

As described in documents 1-13 above, the use of ethanol and acetone as solvents when obtaining the hydrophobic components of glycyrrhiza was a widely known technique before the filing date of this application. Therefore, it is obvious to persons skilled in the art to use the fat-soluble polyhydric alcohol fatty acid ester described in documents 12 and 13 together with ethanol or acetone a solvent for glycyrrhiza or to add said fatty acid ester to a mixture thereof. In addition, document 14 describes mixing polyglycerin fatty acid condensed-ricinoleic acid ester when obtaining a fat composition that contains polyphenols that are the same components as the hydrophobic components of glycyrrhiza. Therefore, the invention of claim 9 is obvious to persons skilled in the art.

As a result, the inventions of claims 2, 3, and 9 lack an inventive step.

The inventions of claims 1-11 have industrial applicability.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/04312

## VI. Certain documents cited

### 1. Certain published documents (Rule 70.10)

Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
JP 2003-176233 A [PX]	24.06.03	12.12.01	
JP 2003-274856 A [PX]	30.09.03	26.03.02	

### 2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

Kind of non-written disclosure	Date of non-written disclosure (day/month/year)	Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)
--------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
(PCT36条及びPCT規則70)

SEP 23 2004

RECEIVED	
05 MAR 2004	
WIPO	PCT

出願人又は代理人 の書類記号 Z058. LICO	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/04312	国際出願日 (日.月.年) 04.04.2003	優先日 (日.月.年) 04.04.2002
国際特許分類(IPC) Int. Cl <sup>7</sup> A61K35/78, 47/14, A23L1/30, A61P1/06, 11/10, 25/04		
出願人(氏名又は名称) 鐘淵化学工業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>4</u> ページからなる。  <input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で _____ ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。  I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input checked="" type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 11.08.2003	国際予備審査報告を作成した日 17.02.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員)  鶴見 秀紀 印  電話番号 03-3581-1101 内線 3452	4C 8415

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の出願書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際公開のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	2, 3, 9	有
	請求の範囲	1, 4-8, 10, 11	無
進歩性(IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-11	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-11	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: Planta Med., 1990, Vol. 56, No. 3, pp. 254-258, abstract, Table. 1  
 文献2: J. Nutr. Sci. Vitaminol, 2001, Vol. 47, No. 3, pp. 270-273  
 文献3: J. Agric. Food Chem., 1995, Vol. 43, No. 7, pp. 1784-1788, abstract, Chart 1  
 文献4: JP 4-164021 A(サンスター株式会社)1992.06.09(ファミリーなし)  
 文献5: JP 2-134324 A(丸善化成株式会社)1990.05.23(ファミリーなし)  
 文献6: JP 2000-191498 A(丸善製薬株式会社)2000.07.11(ファミリーなし)  
 文献7: Fragrance Journal, Vol. 29, No. 1, pp. 93-96, p. 93  
 文献8: Chem. Pharm. Bull., 1989, Vol. 37, No. 11, pp. 3005-3009  
 文献9: ジャパンフードサイエンス, Vol. 25, No. 3, pp. 43-48  
 文献10: Fragrance Journal, 1989, Vol. 17, No. 2, pp. 122-125  
 文献11: JP 2000-239176 A(Nihon Surfactants Industry Co., Ltd)2000.09.05(ファミリーなし)

国際調査報告では、上記文献1～11が引用された。国際予備審査では、それに加えて下記文献を引用する。

文献12: JP 2-204417 A(丸善化成株式会社)1990.08.14(ファミリーなし)  
 文献13: JP 62-223291 A(丸善化成株式会社)1987.10.01(ファミリーなし)  
 文献14: JP 2000-204370 A(Non Shim Co., Ltd)2000.07.25&CN 1258711 A

上記文献1～11には、請求の範囲10、11と実質的に同一の甘草疎水性成分含有油脂組成物あるいはそれを含有してなる油脂利用食品が記載されているので、請求の範囲10、11の発明は、新規性及び進歩性を有しない。

上記文献12、13には、甘草に、油溶性の多価アルコール脂肪酸を10重量%以上含有する油脂系溶剤を混合することを特徴とする甘草疎水性成分含有油脂組成物の製造方法が記載されているので、請求の範囲1、4～8、10、11は新規性及び進歩性を有しない。

上記文献1～13に記載されているように、甘草疎水性成分を得る際の溶剤としてエタノールやアセトンを用いることは、本出願前周知技術であるので、甘草の溶剤として文献12、13に記載された油溶性の多価アルコール脂肪酸エステルとそれらを併用することあるいはそれら混合した後、油溶性の多価アルコール脂肪酸エステルを混合することは、当業者であれば自明のことである。また、文献14には、甘草疎水性成分と同一の成分であるポリフェノールを含有した油脂組成物を得る際に、ポリグリセリン脂肪酸縮合リシノール酸エステルを混合することが記載されているので、請求の範囲9の発明は、当業者によれば自明のことである。

よって、請求の範囲2、3、9の発明は、進歩性を有しない。

請求の範囲1～11の発明は、産業上の利用可能性を有する。

VI. ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP 2003-176233 A [PX]	24. 06. 03	12. 12. 01	
JP 2003-274856 A [PX]	30. 09. 03	26. 03. 02	

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種別	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)
-----------------	------------------------------	----------------------------------------